

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

12 JUL 2004

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 03 MAY 2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2002 P 00399 WO	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00067	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 07.01.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 11.01.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04L29/06		
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.


2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 7 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

- ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 04.08.2003	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 30.04.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Buhleier, R Tel. +49 89 2399-8216



I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-13 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-12 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/1 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbaren **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/00067

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| Neuheit (N) | Ja: Ansprüche 1-12 |
| | Nein: Ansprüche |
| Erfinderische Tätigkeit (IS) | Ja: Ansprüche |
| | Nein: Ansprüche 1-12 |
| Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) | Ja: Ansprüche: 1-12 |
| | Nein: Ansprüche: |

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) PCT hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Der Bescheid bezieht sich auf folgende Druckschriften:

D1: DE 39 22 677

D2: WO-A-00 22 860

2. Der Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, da der Gegenstand des Anspruchs im Sinne des Artikels 33(3) PCT nicht erfinderisch ist.

Die Druckschrift D1 offenbart ein Verfahren zur anonymen (implizites Merkmal, die Eingabe- und Solldaten werden gemäß der Druckschrift D1 vor der optionalen Aktivierung der Sende- und Empfangseinrichtung verglichen, siehe Spalte 2, Zeilen 24-26, Spalte 4, Zeilen 32-33; siehe ebenso Spalte 1, Zeilen 42-44) Identifizierung von Profilen von Teilnehmern eines Kommunikationssystems (Zusammenfassung, Anspruch 1), bei dem

a) die Teilnehmer teilnehmerspezifische Profile ("Eingabedaten", "Solldaten", Spalte 2, Zeilen 12-15) über je eine Eingabeeinheit (Spalte 2, Zeile 12; Spalte 3, Zeilen 28-41; Tastatur 16 in Fig. 1) in je einem Kommunikationsgerät (Fig. 1) und/oder in je einem an je ein Kommunikationsgerät gekoppeltes Modul definieren und speichern (Spalte 6, Zeile 47),

b) mittels des je einen an je eines der Kommunikationsgeräte gekoppelten Moduls auf der Basis einer drahtlosen, lokal begrenzten Netzwerk-Technologie (Spalte 3, Zeilen 20, 21), Profile anderer Teilnehmer des Kommunikationssystems gesammelt (Spalte 2, Zeilen 54-56), mit dem in dem jeweiligen Kommunikationsgerät definierten und gespeicherten Profile verglichen (Spalte 2, Zeilen 14, 15; Spalte 2, Zeile 64 - Spalte 3, Zeile 8) und gemäß einer teilnehmerspezifischen Korrelationsschwelle (Spalte 4, Zeilen 9-19) verworfen oder dem jeweiligen Teilnehmer mitgeteilt werden (Spalte 2, Zeilen 24-26),

c) eine Kommunikationsverbindung zwischen Teilnehmern bei jeweiliger teilnehmerseitiger Aktivierung hergestellt wird (Spalte 4, Zeilen 32-44).

Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich von der Offenbarung nach D1 nur darin, daß die Kommunikationsverbindung über einen zwischengekoppelten Anbieter des Kommunikationssystems erfolgt.

Diese Kommunikationsart stellt jedoch nur eine naheliegende Möglichkeit dar, die der Fachmann den Umständen entsprechen aus einer Reihe an bekannten Kommunikationstechnologien auswählen würde, vgl. Wechselsprecheinrichtungen oder Walkie-Talkies nach D1 (Spalte 3, Zeilen 19-21) bzw. Mobilfunktelefonie mit ihren impliziten Mobilfunkanbietern nach D2 (Seite 4, Zeile 27), wobei der Fachmann in naheliegender Weise auf Mobilfunktelefonie zurückgreifen würde, wenn er, wie in D1 angeregt (Spalte 5, Zeilen 1-4), das bekannte Verfahren zur anonymen Identifizierung in Cafés oder Konzertsälen anwenden will.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht erfinderisch. (Artikel 33(3) PCT).

3. Auch der Vorrichtungsanspruch 8 erfüllt die Bedingungen des Artikels 33(3) PCT hinsichtlich einer erfinderischen Tätigkeit nicht, da sein Gegenstand dem des Verfahrensanspruchs 1 entspricht, wobei die Verfahrensschritte durch entsprechende funktionelle Merkmale definiert werden.
4. Die weiteren abhängigen Ansprüche enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische Tätigkeit erfüllen, da die Merkmale entweder direkt den Druckschriften D1 und D2 zu entnehmen sind oder in Kombination mit der Lehre aus den weiteren im Recherchen-Bericht genannten Druckschriften, bzw. allgemeinem Fachwissen naheliegend sind.
5. Bezogen auf die Argumente der Anmelderin, dargelegt im Schreiben vom 06.01.2004 (eingegangen am 06.01.2004) wird angemerkt, daß aus dem Gegenstand der unabhängigen Ansprüche nicht zu entnehmen ist, daß keine direkten Adressdaten ausgetauscht werden. Es werden Profile ausgetauscht, was jedoch durch D1 bereits vorweggenommen ist (D1, Spalte 2, Zeilen 54-56; Spalte 2, Zeilen 14, 15; Spalte 2, Zeile 64 - Spalte 3, Zeile 8; Spalte 4, Zeile 20).

Zudem wird darauf verwiesen, daß die im Schreiben angegebenen Vorteile und möglichen Unterschiede gegenüber D1 ("Zuordnung der ID-Nummern beim Anbieter", "neutrale, temporäre gültige Telefonnummer", "Quittierung des Kontaktierungswunsches durch beide Teilnehmer") sich alle auf besondere Details der in der Beschreibung angegebenen Ausführungsbeispiele beziehen (Seite 5, Seite 7), diese jedoch nicht durch Merkmale in den unabhängigen Ansprüchen wiedergegeben werden. Das Merkmal c) des Anspruchs 1 steht hierbei in keinem sequentiellen Zusammenhang mit den Verfahrensschritten a) und b) des Verfahrens. Laut dem Wortlaut des Anspruchs kann die Aktivierung der Kommunikationsverbindung auch unabhängig vom Austausch der Profildaten erfolgen.

Der Einwand wegen mangelnder Erfindungshöhe der Ansprüche 1 und 8 wird daher aufrecht erhalten.

Bemerkungen

- 6.1 Das Merkmal "Bluetooth" folgend dem Wort "insbesondere" in Anspruch 2 wird als optional erachtet. Daher ist der Schutzbereich des Anspruchs unklar (Artikel 6 PCT).
- 6.2 Der relative Begriff "neutrale Telefonnummer" in Anspruch 6 und 7 ist zu unbestimmt, um daraus den Schutzbereich einschränkende Merkmale ableiten zu können (Artikel 6 PCT).
- 6.3 Der unabhängige Anspruch 8 enthält nicht alle wesentlichen Merkmale (Artikel 6 PCT). Aus dem Anspruch 1 ist ersichtlich, daß es sich bei dem Verfahrensschritt zur Verbindung über einen zwischengekoppelten Anbieter um in wesentliches Merkmal der potentiellen Erfindung handelt. Dieses Merkmal ist jedoch in Anspruch 8 nicht wiedergegeben.

- 6.4 In den Ansprüchen 8 und 12 ist unklar, ob der Schutzbereich eine Signalisierungs-
und eine Synchronisierungseinheit umfassen soll, oder nur eine von beiden
(Artikel 6 PCT).

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT/DE2003/000067



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

12 JUL 2004

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 2002P00399WO	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE2003/000067	International filing date (day/month/year) 07 January 2003 (07.01.2003)	Priority date (day/month/year) 11 January 2002 (11.01.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H04L 29/06, H04Q 7/22		
Applicant SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.
2. This REPORT consists of a total of 7 sheets, including this cover sheet.
- ☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of _____ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 04 August 2003 (04.08.2003)	Date of completion of this report 30 April 2004 (30.04.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.

PCT/DE2003/000067

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

☒ the international application as originally filed☒ the description:

pages 1-13, as originally filed

pages, filed with the demand

pages, filed with the letter of

☒ the claims:

pages 1-12, as originally filed

pages, as amended (together with any statement under Article 19

pages, filed with the demand

pages, filed with the letter of

☒ the drawings:

pages 1/1, as originally filed

pages, filed with the demand

pages, filed with the letter of

☐ the sequence listing part of the description:

pages, as originally filed

pages, filed with the demand

pages, filed with the letter of

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is:

☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

☐ contained in the international application in written form.☐ filed together with the international application in computer readable form.☐ furnished subsequently to this Authority in written form.☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:☐ the description, pages☐ the claims, Nos.☐ the drawings, sheets/fig5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Intern application No.
PCT/DE 03/00067

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Claims	1-12	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims		YES
	Claims	1-12	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-12	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

1. This report makes reference to the following documents:

D1: DE 39 22 677

D2: WO-A-00 22 860.

2. Claim 1 of the present application fails to meet the requirements of PCT Article 33(1) because the subject matter of the claim is not inventive (PCT Article 33(3)).

Document D1 discloses a method for the anonymous (implicit feature: according to D1, the input and scheduled data are compared before optionally activating the sending and receiving device (see column 2, lines 24-26; column 4, lines 32-33; see also column 1, lines 42-44)) identification of subscriber profiles in a communications system (abstract; claim 1), wherein:

- a) the subscribers define and save subscriber-specific profiles ("input data", "scheduled data", column 2, lines 12-15) via, in each

/...

case, one input unit (column 2, lines 12; column 3, lines 28-41) in one communications device (figure 1) and/or in one module connected to one communications device (column 6, line 47);

- b) by means of the, in each case, one module connected to one of the communications devices and using wireless local area network technology (column 3, lines 20-21), profiles of other subscribers in the communications system are gathered (column 2, lines 54-56), compared with the profile which is defined and stored in the respective communications device (column 2, lines 14-15; column 2, line 64 to column 3, line 8) and, as a function of a subscriber-specific correlation threshold (column 4, lines 9-19), rejected or sent to the respective subscriber (column 2, lines 24-26));
- c) a communications connection is established between subscribers for each activation by a subscriber (column 4, lines 32-44).

The subject matter of claim 1 differs from the disclosure of D1 only in that the communications connection is made via an interconnected communications system provider.

However, this type of communication is merely an obvious option which a person skilled in the art would choose, according to the circumstances, from a range of known communications technologies, for

/...

example intercom systems or walkie-talkies according to D1 (column 3, lines 19-21), or mobile radio telephony and the mobile radio providers implicit therein as per D2 (page 4, line 27) and, for a person skilled in the art wishing to use the known method for anonymous identification in cafés or concert halls as suggested in D1 (column 5, lines 1-4), mobile radio telephony would be an obvious option.

Thus, the subject matter of claim 1 is not inventive (PCT Article 33(3)).

3. Device claim 8 also fails to meet the requirements of PCT Article 33(3) in respect of an inventive step since the subject matter of said claim corresponds to method claim 1, the method steps being defined in terms of corresponding functional features.
4. The remaining dependent claims do not contain any features which, in combination with the features of any claim to which they refer back, meet the PCT requirements for novelty and inventive step because the features can be derived directly from documents D1 and D2 or are obvious either in combination with the teaching from the other documents cited in the search report or from general technical knowledge.
5. In the light of the applicant's arguments set out in the letter of 6 January 2004 (submitted on 6 January 2004), it is noted that the subject matter of the independent claim contains nothing to indicate that no direct address data is exchanged.

/...

Although profiles are exchanged, this is already anticipated by D1 (D1, column 2, lines 54-56; column 2, lines 14-15; column 2, line 64 to column 3, line 8; column 4, line 20).

It is further noted that the advantages and potential differences relative to D1 ("provider assignment of ID numbers", "neutral, temporarily valid telephone number", "acknowledgement of the contact request by both subscribers"), as set out in the above letter, all relate to specific details of the embodiments which are set out in the description (page 5; page 7) but are not reflected by features of the independent claims. Feature c) of claim 1 does not follow on in a logical sequence from method steps a) and b) of the method. According to the wording of said claim, the communications connection can also be activated independently of the exchange of profile data.

The objection on the grounds that claims 1 and 8 lack inventiveness is therefore upheld.

Observations

- 6.1 In claim 2, the "bluetooth" feature preceded by the expression "in particular" is regarded as optional. In consequence, the scope of protection in respect of said claim is unclear (PCT Article 6).
- 6.2 The relative term "neutral telephone number" in claims 6 and 7 is too imprecise for the features that restrict the scope of the protection to be derived therefrom (PCT Article 6).

- 6.3 Independent claim 8 does not contain all the essential features (PCT Article 6). It is clear from claim 1 that the method step relating to connection via an interconnected provider is an essential feature of the potential invention. However, this feature is not included in claim 8.